

# 海外からの侵害品の流入に対する 産業財産権の行使に関する諸問題

弁護士・弁理士 山田 威一郎

## 要 約

海外の事業者が日本の顧客に対して、日本の産業財産権の侵害品を発送する行為に関し、日本の産業財産権の侵害の成否を考える上では、属地主義との兼ね合いが問題となり、日本における実施行為があるといえない限り、海外の事業者に対し、日本の産業財産権の侵害の責任を問うことはできない。

この論点に関しては、令和3年の法改正で、意匠法、商標法における「輸入」行為に「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」が含まれることが明示されたほか、特許権侵害の事案では、東京地判令和2年9月24日（平成28年（ワ）第25436号、グルタミン酸ナトリウム事件）において、日本における「譲渡等の申出」があったとして、日本における特許権侵害を認める判決が出されている。

本稿では、これらの近時の動向を踏まえ、日本における特許権・商標権の侵害品が海外から流入する場合の種々の問題点に関し、検討を行う。

## 目 次

1. はじめに
2. 日本における特許権の侵害品（有体物）が海外から流入する場合の問題点
  - (1) 問題の所在
  - (2) 「譲渡」・「輸入」による侵害の可能性
  - (3) 「譲渡等の申出」による侵害の可能性
  - (4) 教唆・幫助による損害賠償請求の可能性
  - (5) 実務上の対応策
3. 日本における商標権の侵害品（有体物）が海外から流入する場合の問題点
  - (1) 令和3年法改正で残された課題
  - (2) 海外からの侵害品の流入に関連する「使用」行為
  - (3) 改正前商標法における裁判例
  - (4) インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告
  - (5) 改正商標法2条7項は事業者間の取引にも適用されるのか
  - (6) 改正商標法2条7項が適用される場合の海外事業者の責任
  - (7) 実務上の対応策
4. 日本における特許権・商標権の侵害品（無体物）が海外から流入する場合の問題点
  - (1) 無体物の侵害品の日本に流入してくる典型的な事案
  - (2) 無体物の侵害品の海外からの流入に関する商標権侵害の成否
  - (3) 無体物の侵害品の海外からの流入に関する特許権侵害の成否
5. 最後に

## 1. はじめに

日本における特許権，実用新案権，意匠権，商標権を侵害する製品が，海外から日本国内に流入してきた場合，日本の権利者は，日本への輸入行為や日本国内での譲渡行為に対して，日本の産業財産権の侵害に基づく差止めや損害賠償の請求を行うことができる。

しかし，海外の事業者が，日本の顧客に対して，海外から直接，製品を配送している事案においては，日本への「輸入」行為の主体は，日本の顧客であり，海外の事業者の行為は，海外の国における「輸出」行為にすぎないため，海外の事業者の行為は日本の産業財産権の侵害にはならないとの考え方が，これまでは，比較的主流の考え方であったように思われる。

このような事案において，日本における産業財産権の権利者は，日本の顧客が製品を「輸入」，「使用」する行為に対し，産業財産権侵害に基づく権利行使をする余地があるが，日本の顧客が一般消費者であった場合（個人輸入の場合）には，「業として」の実施にあたらないため，権利侵害は成立しない。また，日本の顧客が事業者の場合には，顧客の「輸入」，「使用」は「業として」の実施にあたり，権利侵害に該当する可能性があるが，権利者の現実の顧客である会社や将来的に顧客になり得る会社を被告にして権利行使するのは事実上困難な場合も多いと考えられる。

このような海外からの侵害品の流入の問題に関しては，意匠法，商標法の分野において，模倣品の個人輸入が深刻な問題となっていたが，令和3年の法改正で，意匠法，商標法における「輸入」行為に「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」が含まれることが明示されたため（意匠法2条2項1号，商標法2条7項），意匠権侵害品，商標権侵害品の個人輸入の問題に関しては，一応の立法的解決がなされた。

しかしながら，令和3年の法改正では，特許法に関する改正は見送られたため，特許法の分野では，海外からの侵害品の流入に関し，海外事業者の責任を問えるかとの問題が依然として残存している。

また，意匠法，商標法における海外からの侵害品の流入の問題に関しても，個人輸入以外の場合に改正法の規定が適用されるのかは判然とせず，また，海外から侵害品を日本に発送する海外の事業者に対し，侵害訴訟における差止請求や損害賠償請求ができるのかとの点に関しても，いまだ議論の余地がある。

また，日本の特許権や商標権を侵害するコンピュータプログラムが海外から日本に送信される場合のように，無体物の侵害品が海外から流入してくる場合の取扱いに関しては，令和3年の法改正の対象にはなっておらず，このような場合に侵害の成否をどのように考えるべきかとの問題も残っている。

そこで，本稿では，①日本における特許権の侵害品（有体物）が海外から流入する場合の問題点，②日本における商標権の侵害品（有体物）が海外から流入する場合の問題点，③日本における特許権・商標権の侵害品（無体物）が海外から流入する場合の問題点の3つの論点に関し，検討を行うこととする。

## 2. 日本における特許権の侵害品（有体物）が海外から流入する場合の問題点

### (1) 問題の所在

海外の事業者が，日本の顧客に対し，日本の特許権の侵害品を直接発送する事案としては，特許権侵害品の個人輸入の事案のほか，日本と海外の事業者間の取引において，特許権侵害品が取引される場合もある。

このような事案において，特許権者としては，海外の事業者に対し，日本の特許権を行使したいと考える場合があるが，このような事案における権利行使の可否を考えるにあたっては，「属地主義の原則」との関係を検討する必要がある。

特許法上の「属地主義の原則」の意義に関しては，最判平成14年9月26日（民集56巻7号1551号，カードリーダー事件）において，特許法上の「属地主義の原則とは，各国の特許権が，その成立，移転，効力等につき当該国の法律によって定められ，特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものである」「すなわち，各国はその産業政策に基づき発明につきいかなる手続でいかなる効力を付与

するかを各国の法律によって規律しており、我が国においては、我が国の特許権の効力は我が国の領域内においてのみ認められるにすぎない。」と述べられており、日本における特許権に基づく権利行使を認めるためには、海外の事業者が日本における実施行為を行っているか評価できるかが問題になる。

特許法上、物の発明の実施行為に関しては、その物の生産、使用、譲渡等、輸出、輸入、譲渡等の申出が実施行為として規定されており（特許法2条3項1号）、物を生産する方法の発明に関しても、当該生産方法で生産された物を使用、譲渡等、輸出、輸入、譲渡等の申出が実施行為として規定されているが（特許法2条3項3号）、海外の事業者が、海外で製品を「生産」する行為に対し、日本の特許権を行使することは、属地主義の原則に照らしてさすがに難しい。

そのため、このような事案で、海外の事業者に対して、日本の特許権侵害の責任を問うための法律構成としては、海外の事業者が日本の顧客に製品を販売する行為を「譲渡」又は「輸入」と捉えるか、日本の顧客への営業活動を「譲渡等の申出」と捉えて、権利行使を行うことが考えられる。また、損害賠償責任のみを問うのであれば、顧客が日本に製品を「輸入」する行為や日本国内での「使用」行為を侵害行為と捉えた上で、海外の事業者の行為を日本における不法行為の教唆又は幫助行為と捉える考え方もあり得る。

なお、特許法分野における侵害品の海外からの流入の問題に関しては、東京地判令和2年9月24日（平成28年（ワ）第25436号、グルタミン酸ナトリウム事件）<sup>(1)</sup>において、インドネシア法人が、日本の顧客に対して、直接、特許権侵害品を販売していた事案に関し、日本における「譲渡」、「輸入」を否定した上で、被告となっていた関連の日本法人が日本における「譲渡の申出」を行っていたと認定し、日本の特許権侵害を肯定する興味深い判断がなされている。

以下では、適宜、同判決の内容を紹介した上で、①海外の事業者に対して「譲渡」、「輸入」による侵害責任を問うことの可否、②海外の事業者に対して「譲渡等の申出」による侵害責任を問うことの可否、③海外の事業者に侵害行為の教唆・幫助の責任を問うことの可否に関する筆者の見解を述べることにする。

## （2）「譲渡」・「輸入」による侵害の可能性

### （2-1）令和3年改正で特許法の改正が見送られた理由

令和3年の法改正で、意匠法、商標法における「輸入」行為に「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」が含まれることが明示されたが（意匠法2条2項1号、商標法2条7項）、今回の改正では、特許法に関する改正は見送られた。

後述するとおり、今回の意匠法、商標法の改正は、個人輸入の形で日本に流入してくる意匠権侵害品、商標権侵害品を税関で差し止めることを可能とするための改正であったが、産業構造審議会知的財産分科会第44回特許制度小委員会（令和2年12月8日開催）<sup>(2)</sup>では、特許法及び実用新案法に関する改正の必要性について、今後の税関における特許権侵害品及び実用新案権侵害品の差止状況等を注視した上で、引き続き議論を深めていくことが適当と判断され、特許法の改正は見送られることになった。

この分科会の配布資料を見ると、特許法、実用新案法に関し、同様の改正をすることに關しては、以下の懸念が示されていたようである。

[特許法、実用新案法も対象にすることについて外部から示された懸念点]

- ・特許権は、商標権・意匠権と異なり、1つの製品・部品において多数の特許技術が用いられている場合

(1) グルタミン酸ナトリウム事件の東京地裁判決に関しては、平井佑希「グルタミン酸ナトリウム事件東京地判令和2・9・24（平成28ワ25436）」（パテント2021 Vol.74 No.9）、山田威一郎「海外から日本に流入する製品に関する特許権侵害の成否」（知財おぼりずむ No. 232, 2022.1）参照

(2) 分科会の議論及び配布資料は、特許庁のウェブサイト（[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo\\_shoi/44-shiryuu.html](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/44-shiryuu.html)）に掲載されている。

があり、その場合、製造事業者等が他者の特許権を侵害しないよう十分に注意を払っていても、多数の特許を網羅的に調査することは非常に困難であるため、意図せず他者の特許権を侵害してしまうおそれがある。

- ・また、特許権は、外観で判断することが容易でない場合が多く、故意ではなくても他者の特許権を侵害してしまう可能性があり、その場合であっても税関において被疑侵害品として差し止められるおそれがある。
- ・今般の改正を機に、これまで差し止めの申立てを行ってこなかった特許権者が、対個人向けの差し止めを目的に申立てを行うケースが増えるおそれがあるのではないか。
- ・その際、他者の特許を侵害しないよう十分に注意を払っていても、侵害が疑われ差し止められるケースが増加する可能性がある。その結果、訴訟対応・差し止め対応に慣れていない個人が、正規品であったとしても差し止め対応を迫られたり、製造事業者が税関差し止めに対応しなければならないケースが増加するおそれがあるのではないか。

かかる法改正の経緯に鑑みると、現行の特許法の解釈において、個人輸入の形で日本に流入してくる特許権侵害品を税関で差し止めることは難しいと考えられるが、上記の懸念点は税関での差し止めに関する懸念であり、侵害訴訟を介して、海外事業者に責任を負わすことまでを否定するものでないと考えられる。

そのため、以下では、現行法の解釈として、海外の事業者が日本の顧客に対して、直接、特許権侵害品を発送する事案に関し、海外事業者の「譲渡」又は「輸入」を肯定することの可否を検討する。

## (2-2) 海外事業者の行為を日本における「譲渡」と捉えることができるか

特許法2条3項1号及び3号で実施行為の一つとして挙げられている「譲渡」の意義に関しては、「譲渡等とは、特許製品の所有権の移転を指し、有償であるか無償であるかは問わない。」(中山信弘「特許法」299頁)との考え方が一般的である。

このように「譲渡」が「製品の所有権の移転」であることからすると、「譲渡」は、譲渡人(売主)と譲受人(買主)の存在が必要な行為であり、売主と買主の間の売買契約の締結、売主から買主に対する物の引渡しという2つの過程を経る法律行為であるといえるが、海外の事業者が日本の顧客と売買契約を締結した上で、日本の顧客に対して侵害品を直接発送する事案においては、いつ、どこで「譲渡」がなされたといえるのかが問題となる。

海外の事業者が日本の顧客に対して製品を直接販売する事案において、海外の事業者の行為が日本における「譲渡」、「輸入」に該当するかの論点に関しては、「創部三十周年記念講演第6回 渉外事件のあるべき解決方法」(パテント2012 Vol.65 No.3)に掲載されている高部真規子弁護士(当時は裁判官)と大野聖二弁護士の講演録において様々な議論がなされており、この中で、高部真規子弁護士は、海外事業者の行為は、海外での「輸出」にすぎないため、日本における「譲渡」はなされていないとの見解を唱えられているが<sup>(3)</sup>、「譲渡」と「輸出」・「輸入」を二者択一的な行為類型と捉える必然性はなく、海外事業者の行為を、発送国における「輸出」であると同時に、日本における「譲渡」であると捉える余地も十分にあるように思われる。

(3) 高部真規子弁護士(当時は裁判官)は、海外の事業者がYチャイナ社の設例に関し、「『譲渡』という概念が『輸出』や『輸入』などとは別個の概念として『実施』行為として規定され、かつ、『輸出』についても属地主義の原則を非常に意識して規定されたということに照らしますと、やはり『譲渡』というものも国内で行われることが必要ではないでしょうか。そうすると、『設問2』では、中国と日本間で売買契約が締結され、製品は中国から日本に来ているわけですけれども、Yチャイナ社の行為は、飽くまでも中国における輸出であって、日本における『譲渡』というのはなかなか難しいのではないかと思います。」と述べ、海外の事業者の特許権侵害の責任を問うのは難しいとの考え方を示されている。

この点、上述したグルタミン酸ナトリウム事件の東京地裁判決では、売主と買主との間の売買契約で定められた貿易条件を根拠に、「売買契約はCJインドネシアと日本の顧客との間で行われているところ、本件MSGの日本への輸送に当たってインボイスに記載されていたCIFないしCFRの貿易条件（…）からは、本件MSGの買主への引渡しは、インドネシアでの船積みの時点で行われていたものと認めるのが相当であり、これに反して、本件MSGの買主への引渡しが陸揚港での陸揚後に行われていたことや、日本への輸入手続を売主であるCJインドネシアが行っていたことを認めるに足りる証拠はない。」と判示され、売主であるインドネシア法人から日本の顧客への製品の「譲渡」は、日本国外で行われたとの認定がなされている。通常、日本の企業と海外の企業との国際取引においては、売買契約の中で、所有権の移転時期、危険負担の移転時期、運送費用の負担等を定める場合が多く、危険負担の移転時期、運賃や保険料等の費用の負担区分に関しては、インコタームズ<sup>(4)</sup>の貿易条件等が採用される場合も多い。上記の事件におけるインドネシア法人と日本の顧客との間の取引においては、売主であるインドネシア法人が、積み地のインドネシアの港で本船に荷物を積み込むまでの費用、海上運賃等を負担し、それ以降のリスクは買主が負担する内容の貿易条件が採用されていたため、本判決では、こうした貿易条件を根拠に、インドネシア法人から日本の顧客への「引渡し」は、インドネシアでの船積みの時点で行われていたと判断されている。もっとも、この判決の考え方からすると、当事者間の契約で、製品の引渡し時期が日本での陸揚げ後となっている事案では、日本での「引渡し」を肯定する余地も生じ得ることになり、海外事業者の行為を日本の「譲渡」と捉える可能性が完全に排除されているわけではない。

この事案のように、契約において、所有権の移転時期が明確に定められている企業間取引の事案においては、契約の内容に基づき、製品の「引渡し」がなされた場所や時期をある程度明確に特定することが可能であるため、当事者間の契約内容を根拠に、「譲渡」の場所及びタイミングを決する考え方にも、一定の合理性があるといえるだろう<sup>(5)</sup>。

もっとも、当事者間の契約における「引渡し」のタイミングは、通常は、特許権侵害の責任をどちらが負うかを意識して決められるものではないと考えられ、契約書の規定内容を根拠に、海外事業者の特許権侵害責任の有無を決する考え方は、やや形式論に偏りすぎた考え方のようにも思える。また、売買契約の規定のしかたによって、海外事業者の責任が免責され、特許権者が不利益を受けることは、合理的ではないようにも思える。

また、特許権者等の第三者からは把握することができないものであるため、特許権者が侵害訴訟を提起する段階では、海外事業者と日本の顧客との契約内容は特許権者には分からない場合が多く、その場合、海外事業者を被告に加えるべきかどうかの判断すらできないことになる。また、海外事業者を被告とした訴訟を提起した場合、海外事業者と日本の顧客との間の契約において、製品の引渡しが海外でなされる旨の合意がある場合にはそのことを示す証拠が被告から提出されると考えられるが、その逆の場合には契約書が証拠と

- 
- (4) インコタームズとは、国際商業会議所（ICC）が貿易取引における費用負担・範囲などの取引条件を定めた国際規則であり、売主・買主双方の費用負担の範囲、貨物引渡し時期（危険移転）の分岐点、貨物引渡しに関わる売主・買主双方の役割を定めた規則である。インコタームズ2020年版では11種類の貿易条件が規定されている。グルタミン酸ナトリウム事件の事案で採用されていた貿易条件のうち、CIF（Cost, Insurance and Freight）は、売主が、積み地の港で本船に荷物を積み込むまでの費用、海上運賃及び保険料を負担し、それ以降のリスクは買主が負担する貿易条件であり、CFR（C&F Cost and Freight）は、このうち、保険料の負担のみを除いた条件である。
- (5) 前掲の「創部三十周年記念講演第6回 渉外事件のあるべき解決方法」（パテント2012 Vol.65 No.3）に掲載されている高部貞規子弁護士（当時は裁判官）と大野聖二弁護士の講演録の中で、大野聖二弁護士は、海外の事業者と日本の顧客との契約条件に応じてケースバイケースで侵害の成否を判断すべきとの考え方を提唱され、「Yチャイナ社が、この取引契約において、例えば、上海の港まで売主の責任で運送し、その後は、買主の責任で輸入するというような条件下で、国際取引売買契約が行われているケースであれば、現実的な支配は、おそらく上海の港において、日本のZジャパン社に移ります。そうではなくて、Yチャイナ社が、例えば、横浜の港に製品を持っていく義務がある、あるいはZジャパン社の本店所在地まで持っていき義務があるというようなケースであれば、基本的にはYチャイナ社が輸入して譲渡している、そのように考えるのではないかと考えています。」との見解を述べられている。

して提出される可能性は低いため、特許権者に有利な事実は証拠として裁判の場にあらわれないとの問題も生じ得る。

そのため、売買契約で定められた製品の「引渡し」の時期によって、海外事業者の責任を決する考え方は、いまだ中途半端な解釈であると言わざるを得ず、より広範に、海外事業者の行為を日本における「譲渡」と捉えるほうが望ましいように思われる。

海外から特許権侵害品が日本に流入される際の手続としては、一般貨物として、製品が輸入される場合のほか、国際宅急便を利用して製品が輸入される場合もあるが、いずれの事案においても、実際に製品を運搬し、通関の手続を行うのは、委託を受けた外部業者である場合が通常であり、外部業者の手配を売主である海外事業者が行うことが多いと考えられる。また、上述したとおり、企業間の取引の場合には、契約で、所有権の移転時期、危険負担の移転時期、運送費等の負担を定める契約書が締結された上で、商品の発送が行われることが一般的であるのに対し、個人輸入の事案では、詳細な契約書は作成されずに、インターネット上での注文に基づき、海外から日本へ製品が発送される場合が大半であろう。

海外事業者に対し、「譲渡」に基づく侵害の責任を課すためには、海外事業者から日本の顧客への侵害品の「譲渡」が日本国内で行われたことが必要になると考えられるが、海外の事業者が日本の需要者と売買契約を締結した後、海外の事業者の手元から侵害品が発送され、日本の顧客の手元に侵害品が実際に引き渡されるまでの一連の行為（海外事業者による発送→運送業者による海外での配送→輸出手続→輸入手続→運送業者による日本国内での配送→日本の顧客の受領）を全体として「譲渡」と捉えれば、一連の「譲渡」行為の少なくとも一部は、日本国内で行われているため、日本の特許権の効力を及ぼすことが可能なのではないだろうか。

特に、インターネット通販サイトを介した個人輸入の事案の場合、上記のとおり、売主である海外事業者が、日本の買主の手元に製品が届くまでの配送の手配を行うことが一般的であり、売主である海外事業者は、商品が買主の手元に届くまでを実質的に管理・支配しているため、少なくとも、このような個人輸入の事案においては、製品の引渡しも、日本国内で行われていると解釈することが可能であり、日本における「譲渡」がなされたと解釈する余地が十分にあるように思われる。

### (2-3) 海外事業者の行為を日本における「輸入」と捉えることができるか

特許法2条3項1号及び3号で実施行為の一つとして挙げられている「輸入」に関しては、関税法2条1項1号に基づき、外国から本邦に到着した貨物又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に引き取る行為をいうと解釈するのが一般的である。

かかる「輸入」の定義からすると、「輸入」の行為主体は、通関を行った者であると解釈せざるを得ず、通常は、買主である日本の顧客が「輸入」の主体であると考えざるを得ない場合が多いように思われる。

「輸入」が実施行為の一つとして規定されている実質的意義は、税関での差止めを可能にすることにあると考えられるが、税関実務上は、明確なルール化が必要であるし、令和3年改正で、特許法の改正が見送られたことから考えても、海外事業者を「輸入」の主体と解釈するような解釈論は取りにくいだろう。

もっとも、「輸入」による侵害の成否は、侵害訴訟の場でも争点となり得る事項であり、侵害訴訟の中で、実質的な判断をし、海外事業者が「輸入」の主体であると解釈する余地は十分にあり得るように思われる。

前掲の「創部三十周年記念講演第6回 渉外事件のあるべき解決方法」(パテント2012 Vol.65 No.3)の講演録の中で、高部眞規子弁護士(当時は裁判官)は、「国境を越えた侵害関与者をどのようにして責任追及していくのかということですが、まずは間接正犯のように、直接侵害者の行為を全て外国のYが支配しており、手足としてWにやらせているだけというのであれば、実質的にはWは単なる手足ですので、Yの行為と評価されることがあり得ると思います。このように、侵害行為の主体を規範的に捉えることによって、国内でY自身が全てを行っているというように評価できる場合もあるかもしれないと思います。」との一般

論を述べておられるが、「輸入」の行為主体が誰かを考える上では、海外事業者が日本の顧客又は外部業者を手足として利用して「輸入」を行っている」と解釈できないかを検討する必要があるだろう。

令和3年の法改正で新たに設けられた意匠法2条2項1号、商標法2条7項の規定は、「輸入」行為に「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」が含まれることを明示するものであり、間接正犯構成を明文化した条文であるといえるが、仮に、このような明示的な条文がなかったとしても、侵害訴訟の場で同様の解釈をする余地は十分にあるといえよう。

この点、令和3年改正で新設された上記の条文の代表的な適用対象とされている「外国の事業者が、通販サイトで受注した商品を購入者に届けるため、郵送等により日本国内に持ち込む場合」のような事案では、売主である海外事業者が、商品が買主の手元に届くまでを実質的に管理・支配しているといえる。そのため、少なくとも、このような事案では、特許権侵害訴訟の場面においても、海外事業者によって、日本への「輸入」がなされた」と解釈する余地が十分にあるように思われる。

### (3) 「譲渡等の申出」による侵害の可能性

#### (3-1) 「譲渡等の申出」に関する学説及びグルタミン酸事件の東京地裁判決

特許法2条3項1号及び3号では、上述した「譲渡」や「輸入」のほか、「譲渡等の申出」が実施行為の一つとして規定されている。

「譲渡等の申出」は、TRIPS協定28条で特許により与えられる排他的権利として、販売の申出が規定されたことを受けて、平成6年の特許法改正で追加された実施行為であり、譲渡等のための展示のほか、カタログによる勧誘、パンフレットの配布等を含む実施行為であるとされている。

この「譲渡等の申出」に関しては、日本における「譲渡」等が否定されると「譲渡等の申出」も否定される（「譲渡等の申出」は、日本における「譲渡」等の申出に限定される）と考える限定説と、「譲渡等の申出」は日本における「譲渡」等の申出には限定されず、外国での「譲渡」等の申出も含むと考える非限定説の対立がある。

この点に関し、高部眞規子弁護士（当時は裁判官）は、前掲の「創部三十周年記念講演第6回 渉外事件のあるべき解決方法」（パテント2012 Vol.65 No.3）に掲載されている講演録において、「『譲渡の申出』は『譲渡』の前段階ですから、日本における『譲渡』が前提になっているものと思います。つまり、全て外国で販売されて、日本では全く販売されない、譲渡されないという場合に、その譲渡を申し出たとしても、それを『譲渡の申出』というのは難しいのではないかと思います。」との限定説に基づく見解を述べられている。

これに対し、近時の学説においては、以下の見解のように、「譲渡」等が日本国内で行われているといえない場合においても、「譲渡等の申出」が日本国内で行われていれば、日本の特許権侵害を肯定すべきとする非限定説の見解が有力に唱えられるようになっている。

松本司「『譲渡等の申出』と属地主義の原則」

（中山信弘ほか編『知的財産権 法理と提言—牧野利秋先生傘寿記念論文集』（青林書院2013年）166～177頁）

「特許法は実施行為として『譲渡等』とは独立した実施行為として規定している。したがって、『譲渡等の申出』が日本国内での『譲渡等』の準備行為である場合も勿論あるが、外国での『譲渡等』の準備行為を含むと解釈しても、少なくとも形式上は問題はない。『譲渡等の申出』が『譲渡等』の準備行為のみであるなら、『譲渡等』の予防請求で対処すればたりとも考えられるからである。そして、仮想例でいえば、Aへの部品の営業活動（売り込み）につき、XとYとの間で特許法が排斥する市場競争が起こっているのは日本国内であるから（…）、Yの営業活動が実質的に違法性がない行為とはいえない。」

横山久芳「『実施』概念の検討を通してみる『譲渡の申出』概念の意義」

(中山信弘ほか編『知的財産権 法理と提言—牧野利秋先生傘寿記念論文集』(青林書院 2013年) 178～205頁)

「外国企業が日本へと実施品を輸出する行為は、日本国内における特許権者の『譲渡』機会を奪う行為であり、国境を跨ぐ点を除けば、日本国内の実施品を『譲渡』する行為と同質的な行為である。したがって、そのような外国企業のために日本企業が日本国内で申出行為を行うことは、日本国内における特許権者の『譲渡』機会の実現を危殆化する行為であり、日本国内における『譲渡』のために申出行為を行うことと同質的であるということが出来る。」「日本企業が外国企業のために日本国内で申出行為を行うことについては、特許権の効力を及ぼしても属地主義の原則に抵触することはないから、日本国内における特許権の『譲渡』機会を確保するとの原則に従って、特許権の効力を及ぼすべきだということになる。すなわち、『譲渡の申出』には、日本国内への輸出の申出も含まれると解釈すべきである。」

駒田泰土「越境する特許製品とわが国の特許権に基づく損害賠償」

(知的財産法政策学研究 Vol.50 (2018年), 1～18頁)

「Yが予めわが国で『譲渡の申出』に当たる行為をしていた場合には、もっと道が開けるだろう。その場合、Yはわが国の特許権を侵害しているわけであるが、当該行為とZによる侵害品の輸入から生じる損害との間には、相当因果関係が認められるからである。当該『譲渡の申出』として具体的にどのような行為を考えることができるかであるが、Yの従業員がわが国に来て宣伝活動を行った場合は、問題なくわが国における『譲渡の申出』ということができよう。さらに、Yが英語または日本語のウェブサイトを立てて侵害品の顧客を募っている場合も、わが国において『譲渡の申出』が行われているとみてよいだろう。」

また、上述したグルタミン酸ナトリウム事件の東京地裁判決においても、非限定説の考え方を採用し、被告(日本の顧客に製品を販売したインドネシア法人の関連会社)の営業行為が日本における「譲渡の申出」にあたりと認定し、特許権侵害を肯定している。

同事件の東京地裁判決では、①被告(日本法人)とインドネシア法人との関係性、②製品の注文書が被告宛に提出され、被告を経由してインドネシア法人に送付されることがあったこと、③被告とインドネシア法人との間で売上高の一部を被告に支払う旨のコミッション契約が締結されていたこと、④被告が日本国内でサンプル配送や不良品の回収を行っていたこと、⑤被告の会計処理において、インドネシア法人らとの合意に基づいて、経費が計上されていたことを根拠に、「被告は、日本国内において、CJインドネシアと共同して、CJインドネシア販売分に係る営業活動を行っていたものと認めるのが相当であり、被告による譲渡の申出があったと認められる。」との認定がなされている。また、「譲渡」の準備行為である「譲渡の申出」は日本国内での譲渡のための申出を意味するという限定説に基づく被告の主張に対し、東京地裁は、「譲渡の申出が譲渡とは別個に実施行為とされている趣旨からすれば、…、日本国内での営業活動の結果、日本の買主に販売され、日本国内に輸入される商品について、その買主への譲渡が日本国外で行われるか、日本国内で行われているか否かの違いのみで、当該営業活動が、日本における譲渡の申出に当たるかどうかの結論を異にするのは相当ではな」と述べ、被告の主張を排斥している。

この事件では、インドネシア法人の関連の日本法人が日本での営業活動を行っていた事案であり、日本法人のみが被告となっていた事案であるが、この判決の考え方を前提にした場合、海外の事業者自らが日本における営業活動を行っている事案では、海外事業者自身に「譲渡等の申出」に基づく侵害責任を問うことができると考えられる。

上述したとおり、筆者の私見としては、本件のような事案においては、海外の事業者を日本における「譲

渡」又は「輸入」の行為主体と捉える余地もあると考えているが、仮に、このような考えを採用しないのであれば、「譲渡等の申出」に基づき、侵害責任を問う構成が、海外事業者やその日本法人の侵害責任を問うための唯一かつ有力な法律構成になる。この非限定説の考え方は、「譲渡」による侵害の成立と、「譲渡の申出」による侵害の成立を別個に考える点でやや技巧的な考え方のようにも思えるが、属地主義の原則との抵触の問題が少ない理論構成であるため、今後の裁判実務でも比較的採用しやすい考え方であるように思われる。

### (3-2) インターネット通販サイトにおける広告が「譲渡等の申出」にあたるか

グルタミン酸ナトリウム事件は、企業同士のBtoB取引の事案であったが、個人がインターネット通販サイトで海外の商品を直接購入する事案では、通販サイト上に商品の広告が掲載され、注文や支払い等の手続きも通販サイト上で完結することが多いと考えられる。そして、このような事案では、インターネット通販サイトに製品を掲載することが「譲渡等の申出」にあたる考えられる。

このような事案において、通販サイトに製品を掲載する行為が、日本における「譲渡等の申出」にあたるかとの点は、ウェブサイトの言語が日本語であるのか、日本円で決済が可能であるのか、日本への配送が可能とされているのか等の事情を考慮して総合的に検討する必要がある。

例えば、Amazonの日本語版サイトに特許権侵害製品が掲載され、注文をした日本の顧客のもとに、製品が中国から直接送付されてくるような事案では、日本における「譲渡等の申出」を肯定することが可能であり、日本の特許権に基づき、ウェブサイトの閉鎖等を求めることができると考えられる。一方、中国語のウェブサイト（タオバオ、アリババ等）において、日本の個人が商品を購入したような事案においては、日本における「譲渡等の申出」を肯定するのは少し厳しいように思われる。

インターネット通販サイトでの特許権侵害品の販売に関し、どのような要件を満たせば、日本における「譲渡等の申出」を肯定してよいかに関しては、いまだ明確な基準は存在しないが、この点に関しては、商標法の分野において、平成13年10月にWIPO加盟国総会・パリ条約加盟国総会において採択された「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」の考え方が参考になるように思われる（この共同勧告の詳細は後述する）。

### (3-3) 「譲渡等の申出」の侵害に基づく損害賠償請求

海外の事業者が日本の顧客に対して、直接、侵害製品を発送する事案において、「譲渡」、「輸入」に基づく侵害は否定され、「譲渡等の申出」に基づく侵害のみが肯定された場合、「譲渡等の申出」の侵害行為に基づく損害賠償が可能になるが、このような場合に、被告の損害賠償額をどのように計算するかは悩ましい問題である。

この点、グルタミン酸ナトリウム事件の東京地裁判決では、被告（日本法人）とインドネシア法人の共同不法行為が成立するとした上で、被告及びインドネシア法人が製品の販売によって得た利益額を合算した金額に関し、特許法102条2項に基づく損害賠償を認めている。上述したとおり、この事件は、インドネシア法人の関連の日本法人が日本での営業活動を行っていた事案であったため、インドネシア法人との共同不法行為の成立を前提とした議論がなされているが、海外の事業者自らが日本における営業活動を行っている事案では、よりシンプルに、海外事業者が侵害品を日本の顧客に対して販売したことによる利益に関し、特許法102条2項に基づく損害賠償が認められることになる。

もっとも、この判決の考え方によると、「譲渡の申出」による侵害が肯定されれば、「譲渡」による侵害が肯定されたのと同様の損害賠償が認められることになってしまうところ、日本における「譲渡」行為の存在を否定しておきながら、「譲渡」による侵害と同様の損害賠償を認めることには、若干の違和感を覚える。この判決の認定に関しては、平井佑希「グルタミン酸ナトリウム事件東京地判令2・9・24（平28ワ

25436)」(パテント 2021 Vol.74 No.9)において、「本判決の判断は、譲渡の申出との因果関係という衣を纏いつつも、実質的には海外における譲渡行為に対して日本特許権に基づく権利行使を認めるに等しく、属地主義の観点からしても疑問があると言わざるを得ない。」「本件のように譲渡自体が適法である場合に、その譲渡により得た利益を譲渡の申出と相当因果関係があるものと捉えるというのは、上記のような譲渡の申出を独立の実施行為と捉える趣旨を逸脱しているように思われる。」との批判的な意見が述べられているが、この点に関しては、筆者も共感するところが大きい。

もっとも、「譲渡等の申出」をしていた海外事業者に対して、侵害者の得た利益(特許法 102 条 2 項)に基づく損害賠償請求をする場合に、海外事業者が侵害品の販売によって得た利益額以外の基準額は存在せず、本判決の考え方を否定してしまうと、有効な損害額の算定ができなくなり、特許権者の保護が十分に図れなくなるとの問題が生じ得る。

筆者の私見としては、「譲渡等の申出」だけではなく、「譲渡」や「輸入」による侵害もより広く認めるべきであると考えているため、そのような解釈をとれば、本判決のようなやや苦しい損害認定をする必要もなくなるが、「譲渡」、「輸入」を否定し、「譲渡等の申出」の侵害のみを認めるとの解釈を前提とするならば、損害不発生と考えるよりは、本判決のような解釈のほうが、結論としては、まだ適切な解釈のように思われる。

また、このグルタミン酸ナトリウム事件では特許法 102 条 2 項のみが争点となっていたが、「譲渡等の申出」の侵害のみが認められた場合に、特許法 102 条 1 項の直接適用又は類推適用に基づく請求ができるのか、海外事業者から日本の顧客に対する販売価格に基づき、特許法 102 条 3 項を適用してよいのかとの点に関しても、議論の余地が残っており、今後の課題となる(本稿では、紙面の関係上、この問題に関するこれ以上の議論は割愛させていただく)。

#### (4) 教唆・幫助による損害賠償請求の可能性

##### (4-1) 教唆・幫助による責任が問題となる場面

民法の不法行為の損害賠償の規定は、不法行為の教唆者、幫助者に対しても適用できるため(民法 719 条)、海外事業者の行為が、日本国内の不法行為の教唆・幫助にあたりと解釈することができれば、同条の規定に基づき、海外事業者に不法行為に基づく損害賠償責任を課すことが可能となる。

もっとも、特許権者が教唆・幫助者に対して、請求できる内容は、損害賠償請求のみであり、差止請求を行うことはできない。また、教唆・幫助に基づく損害賠償請求は、直接侵害者の存在が前提となるものであるため、個人輸入の事案のように、日本の輸入者(個人)に不法行為責任が生じない事案では、海外の事業者の行為に対し、教唆・幫助者としての責任を課すこともできない。

そのため、海外事業者に対して、教唆・幫助者としての責任が問題になる場面は、企業間取引の事案で、かつ、海外事業者に直接侵害が成立しない場合(海外事業者に「譲渡」、「輸入」、「譲渡等の申出」による侵害が成立しない場合)に限られることになる。

##### (4-2) 教唆・幫助による責任に関する学説

海外事業者に教唆・幫助の責任を課すことに関しては、否定説(属地主義の考え方を徹底すると、外国におけるいかなる行為も我が国の特許権の侵害には関係せず、外国において、我が国の権利侵害に供する物品を製造して、我が国に向けて輸出することは禁止されないため、結果として、我が国の特許権侵害を惹起しても不法行為責任を負うことはないとの考え方)と肯定説(我が国の特許権侵害の教唆又は幫助行為が、外国で行われた場合に、我が国の法律を適用して損害賠償を認めることは、外国における行為を我が国の特許権侵害とするわけではなく、我が国で生じた直接損害に基づく責任を認めるものにすぎないから、属地主義の原則に反しないとの考え方)が対立している。

否定説の考え方は、最判平成14年9月26日（民集56巻7号1551号、カードリーダー事件）の多数意見が前提としていた考え方であり、井嶋一友裁判官の補足意見において、以下の意見が述べられている。

#### 井嶋一友裁判官の補足意見

「米国特許法271条(b)項は、上記のように、特許権侵害を積極的に誘導する者は侵害者として責任を負う旨規定し、直接侵害行為がアメリカ合衆国の領域内で行われる限りその領域外で積極的誘導が行われる場合をも含むものと解され、同国の領域外の行為を原因事実として損害賠償責任を肯定しているが、これは、上記の国際秩序の下で他国とは異なる立場を採用しているものと言わざるを得ず、このような規定を持たない我が国の特許法は、我が国の領域外における積極的誘導行為に我が国の特許権の効力を及ぼすことを肯定しない立場を採っているものと解するほかはない。」

これに対し、カードリーダー事件の最高裁判決における藤井正雄裁判官の反対意見は、以下のように述べ、肯定説の立場をとっている。

#### 藤井正雄裁判官の反対意見

「我が国の民法709条、719条2項によれば、特許権の侵害を積極的に誘導する行為は、特許権侵害の教唆又は幫助に当たるといふべきであり、その行為を行った者は、共同行為者とみなされ、直接侵害者と連帯して損害賠償責任を負うことは明らかである。したがって、我が国の法律によっても不法行為が成立する場合に当たる。このように解しても、特許登録国の国外における行為自体に直接に米国特許権の効力を及ぼすものではなく、特許登録国において生じた直接侵害に基づく損害の賠償について直接侵害者との連帯責任を負わせるものにすぎないから、属地主義の原則に反するとはいえない。」

#### (4-3) 海外事業者の教唆・幫助責任

上述したとおり、海外事業者に対して、教唆・幫助者としての責任が問題になる場面は、企業間取引の事案で、かつ、海外事業者が直接侵害が成立しない場合に限られるが、グルタミン酸ナトリウム事件の東京地裁判決のように、日本における営業活動を根拠に「譲渡等の申出」による侵害を肯定する立場をとった場合、「譲渡等の申出」による侵害の成立が否定され、教唆・幫助の責任追及が必要になる場面は必ずしも多くないように思われる。

日本における「譲渡等の申出」が否定される案件としては、海外事業者が日本の顧客向けの営業活動を何らしていなかったにもかかわらず、日本の顧客（事業者）が海外事業者の製品の存在を知り、日本から注文をした事案が考えられるが、このような事案では、日本の事業者が自発的に製品の購入をしており、海外事業者が教唆・幫助の責任を課すことも難しいように思われる。

そのため、グルタミン酸ナトリウム事件の考え方を前提とした場合、海外事業者が教唆・幫助の責任追及をする場面は、現実的には考えにくいように思われる。

#### (5) 実務上の対応策

以上述べてきた各実施行為の海外事業者の法的責任に関する法解釈をまとめると以下のとおりとなる。

実施行為	海外事業者の侵害責任
生産	× (海外での生産行為に日本の特許権の効力は及ばない)
譲渡	△ (契約で引渡場所が日本とされている事案では、侵害が成立する可能性あり) ※私見では、より広範に、日本の「譲渡」を認めるべきと考えているが少数説。
輸入	△ (間接侵害構成の余地あり)
譲渡等の申出	○ (日本における「譲渡等の申出」を行っている事案では、海外事業者に責任を負わすことが可能。グルタミン酸ナトリウム事件参照)
教唆・幫助	△ (両説あり。ただし、個人輸入の事案では直接侵害が成立しない以上、教唆・幫助の責任追及も不可)

そして、この解釈を前提にした場合、海外の事業者が日本の顧客に対して直接、侵害製品を発送している事案における特許権者の対応策としては、以下の対応が考えられる。

#### ① 税関での差止め

特許権侵害品の海外からの流入を停止させる最も直接的な方法は、税関での輸入差止めであろう。

上述したとおり、令和3年改正で特許法の改正は見送られたため、日本の顧客が、個人輸入の形で特許権侵害品を輸入する事案において、輸入の差止めを行うことは難しいと考えられるが、企業間のBtoB取引として侵害品が日本に流入してくる事案では、日本の顧客が業として製品を「輸入」する行為が特許権侵害にあたるため、税関での侵害品の輸入差止めを行うことは可能である。

#### ② 販売サイトの閉鎖要求

上述したとおり、グルタミン酸ナトリウム事件の東京地裁判決では、日本において「譲渡等の申出」がなされたことを理由に特許権侵害を肯定しているが、インターネット通販サイトでの販売の誘因行為は日本における「譲渡等の申出」にあたる考えられる。そのため、特許権者は、日本の特許権に基づき、侵害品を販売している販売サイトの閉鎖等を要請することができると考えられる。

なお、個人輸入の形で日本に流入してくる特許権侵害品の大半は、インターネット通販サイトでの販売によって、日本に流入してきていると考えられるため、販売サイトを閉鎖させることができれば、その後の販売を事実上、停止させることができる場合が多いと考えられる。

#### ③ 譲渡、輸入の差止請求

筆者の私見としては、海外事業者が日本の顧客に侵害品を直接、発送している事案において、日本における「譲渡」や、海外事業者の「輸入」(間接侵害)を認める余地はあると考えているが、「譲渡」や「輸入」(間接正犯)の差止めを強制するためには、侵害訴訟を提起するほかない。

もっとも、実際には、インターネット通販サイト等における「譲渡等の申出」が停止されれば、日本における侵害品の販売も実質的に不可能になるケースも多く、これとは別に「譲渡」、「輸入」の差止めを求める必要性は大きくないとも考えられる。

#### ④ 損害賠償請求

海外事業者の行為が日本の特許権侵害にあたる場合、特許権者は海外事業者に対して、損害賠償の請求ができるが、上述したとおり、損害額の算定方法に関しては、いまだ未解明な論点も多い。

### 3. 日本における商標権の侵害品（有体物）が海外から流入する場合の問題点

#### (1) 令和3年法改正で残された課題

近年、電子商取引の発展や国際貨物に係る配送料金の低下等により、海外の事業者が、国内の個人に対し、少量の模倣品を郵便等で直接販売し、送付する事例が急増していたが、このような個人輸入行為は「業として」なされているものではないため、商標権の侵害は成立せず、税関において、個人使用目的の模倣品の流入を阻止できないとの問題が生じていた。

そこで、令和3年の法改正では、商標法における「輸入」行為に「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」が含まれることを明示する改正がなされ（商標法2条7項）、商標権侵害品の個人使用目的の輸入に関しても、税関での差止めが可能となった。

ここで、改正法で設けられた「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」の意義に関しては、令和3年法律改正（令和3年法律第42号）解説書の121頁において、「配送業者等の第三者の行為を利用して外国から日本国内に持ち込む行為（例えば、外国の事業者が、通販サイトで受注した商品を購入者に届けるため、郵送等により日本国内に持ち込む場合が該当する。）をいう。なお、第三者の行為を利用することなく、自ら携帯品として日本国内に持ち込む行為（ハンドキャリー）は、本改正前から『輸入』行為に該当すると解されており、事業性のある場合には商標権又は意匠権の侵害が成立し得る。」との解説がなされており、個人使用目的の輸入がその対象であることは明らかであるが、事業者間の取引において、第三者を介して侵害品が配送された場合にも、同項が適用されるのかは判然としない。

また、令和3年法律改正（令和3年法律第42号）解説書の122頁では、「行為の対象者」に関し、「本改正は、『外国にある者』を主体とする行為を定めるものであるが、その行為のうち日本国内に到達する時点以降を捉え、国内における行為として規定するものであり、日本の領域外における行為（外国における発送等）は規制対象に含まれない。そのため、日本の商標権等の効力をその領域外に及ぼすものではなく、属地主義に反するものではない。」との説明がなされているため、海外から日本の顧客に向けて侵害品を発送する海外の事業者の行為に対する差止請求や損害賠償請求ができるのかという点に関しても、議論の余地が残っている。

以下では、海外からの商標権侵害品の流入に関する「使用」行為の内容、法改正の過程で検討材料となった改正前の裁判例、国境を越えた商標使用に関する従前の議論を紹介した上で、改正法の解釈に関する検討を行う。

#### (2) 海外からの侵害品の流入に関連する「使用」行為

商標法2条3項2号は、「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為」を商品商標の使用行為として規定しており、特許法の実施行為と同様、「譲渡」、「輸入」が「使用」行為の一つとされている。また、商標法2条1項8号は、「商品若しくは役務に関する広告…に標章を付して…電磁的方法により提供する行為」（商標法2条1項8号）も商品商標の使用行為の1類型として規定しており、インターネット通販サイト等に商標を表示する行為も商品商標の使用行為にあたる。

令和3年の商標法改正では、このうち、「輸入」に関し、「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」が含まれることを明示する改正がなされたが、海外からの商標権侵害品の流入の事案では、「輸入」の該当性だけでなく、「譲渡」や「広告的使用」の有無も問題となる。

#### (3) 改正前商標法における裁判例

##### (3-1) 「輸入」、「譲渡」に関する裁判例

改正前商標法においては、不使用取消審判の審決に対する審決取消訴訟において、海外の事業者（商標権

者)が日本の顧客に対して、直接、商品を配送する行為が、日本における登録商標の使用にあたるか否かが争われたケースが2件存在していたが、2件の裁判例で判断が分かれていた。

東京高判平成15年7月14日(平成14年(行ケ)第346号、G. PATRICK事件)は、イタリア法人である商標権者(被告)が、登録商標「G. PATRICK」(指定商品:第25類「洋服」等)を付した洋服を日本の業者に販売し、同業者宛に商品を郵送していた事案であるが、東京高裁は、「当該外国法人が商標を付した商品が我が国外において流通している限りは、我が国の商標法の効力は及ばない結果、我が国の商標法上の『使用』として認めることはできないものの、その商品がいったん日本に輸入された場合には、当該輸入行為をとらえ、当該外国法人による同法2条3項2号にいう『商品に標章を付したものを輸入する行為』に当たる『使用』行為として、同法上の『使用』としての法的効果を認めるのが相当である。」と述べ、「輸入」の該当性を肯定した。

一方、知財高判平成18年5月25日(平成17年(行ケ)第10817号、WHITE FLOWER事件)は、香港法人である商標権者(被告)の登録商標「WHITE FLOWER」(指定商品:第5類「薬剤」等)を付した薬剤が個人輸入の形で日本に輸入されていた事案に関し、知財高裁は、「商標法2条3項2号にいう『譲渡』が日本国内において行われたというためには、譲渡行為が日本国内で行われる必要があるというべきであって、日本国外に所在する者が日本国外に所在する商品について日本国内に所在する者との間で譲渡契約を締結し、当該商品を日本国外から日本国内に発送したとしても、それは日本国内に所在する者による『輸入』に該当しても、日本国外に所在する者による日本国内における譲渡に該当するものとはいえない。」と述べ、「譲渡」の該当性を否定している。

両裁判例は、前者の裁判例が事業者間のBtoBの取引の事案であったのに対し、後者の裁判例が個人輸入の形態のBtoCの取引であった点で相違しているほか、前者の裁判例では「輸入」の該当性が問題になっていたのに対し、後者の裁判例では「譲渡」の該当性が問題になっていた点で相違しているが、両裁判例を整合的に理解することは難しく、裁判例によって判断が割れていたと考えざるを得ない。

なお、令和3年法律改正(令和3年法律第42号)解説書の119頁では、従前の裁判例の解釈に関し、「現行法では海外の事業者の行為に商標権の侵害が成立するか否かは明らかでない」と述べられており<sup>(6)</sup>、改正前商標法においては、海外の事業者に商標権侵害の責任を課すことができたかは不明であったとの整理がなされている。

### (3-2) 広告的使用に関する裁判例

海外事業者が、日本語で表記されたウェブサイト上に登録商標を付して、日本の顧客向けの広告をしていた場合には、「輸入」、「譲渡」の該当性のほか、商標法2条3項8号の広告的使用の該当性も問題となる。

この点に関して判示した裁判例としては、不使用取消審判の事案ではあるが、知財高判平成29年11月29日(平成29年(行ケ)第10071号、COVERDERM事件)がある。この事件では、ギリシャ法人である商標権者(被告)が、日本語のウェブサイト上に登録商標「COVERDERM」(指定商品:第3類「化粧品」)を付し、日本語で登録商標に関するブランドの歴史、実績、注文フォーム等を表記していたが、知財高裁は、「日本の需要者に向けて原告の『COVERDERM』の商品に関する広告及び当該商品の注文フォームに本件商標を付して電磁的方法により提供していたことが認められる。したがって、原告は、本件商標について、少なくとも本件要証期間内に日本国内で商標法2条3項8号にいう使用をしたものといえる」と述べ、海外

(6) 令和3年法律改正(令和3年法律第42号)解説書では、注釈において、「『輸入』については、不使用取消審判に係る審決取消訴訟において、海外の事業者が、自己の登録商標を付した製品を日本国内の事業者宛てて発送した事案において、当該海外の事業者による『輸入』に当たると解釈した裁判例(東京高判平成15年7月14日(平成14年(行ケ)第346号))があるものの、国内の送付先が個人である場合や、侵害事件の場合に、同様の解釈が可能かどうかは明らかでない。」と説明が加えられている。

の事業者が日本語のウェブサイトを開設していたことを根拠に、商標法2条3項8号の広告的使用を行っていたとの認定がなされている。

#### (4) インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告

海外の事業者が日本の顧客に対して、商標権侵害品を販売している事案の大半は、インターネット通販サイトに海外事業者の商品が掲載され、これを見た日本の顧客が商品を注文するケースであると考えられるが、このような事案では、インターネット通販サイト上にも商標が表示されていることが大半であろう。

そのため、このような事案では、法改正の対象となった「輸入」による侵害のほか、広告的使用（商標法2条3項8号）による侵害の成否も問題になると考えられる。

インターネット通販サイト等のインターネット上の商標使用がいかなる国の商標権侵害にあたるのかとの問題は、インターネットが普及しはじめた1990年代ころから、世界各国で議論されてきたテーマであり、平成13年（2001年）10月にスイスのジュネーブで開催されたWIPO加盟国総会・パリ条約加盟国総会において採択された「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」において、一定の指針が示されている<sup>(7)</sup>。

この共同勧告の2条では、「インターネット上の標識の使用は、その使用が、…メンバー国で商業的效果を有する場合に限り、これらの規定の適用上、当該メンバー国における使用を構成する。」と規定しており、インターネット上における標識の使用を特定国における使用と認めるか否かを、当該国における「商業的效果」の有無によって判断するとの立場がとられている。また、「商業的效果」の有無の判断要素としては、①商標使用者が当該国において実際にビジネスを行っているか、②商標使用者が相手国に所在する顧客に対し、商品・役務を提供する意図がないことを表示しているか、そして、その表示した意図を厳守しているか、③商標使用者が当該国において保証又はアフターサービスのような販売後の活動を提供しているか、④商標使用者が当該国の通貨で価格を表示しているか、⑤商標使用者のドメイン名が当該国の国別トップレベルドメインとして登録されているか、⑥商標の使用と共に使用される言語が当該国の主要言語に相当するか等の点が挙げられている。また、この共同勧告では、インターネット上の標識の使用者に、事前に世界的なサーチ義務を負わせることは、当該標識の使用者に過度の負担を課すこととなり不相当であるとの前提のもと、「通知と抵触の回避」手続を規定しており、メンバー国の商標権者から、商標権侵害の通知を受けた場合においても、使用者が、速やかにその通知において言及されたメンバー国における商業的效果の回避等をすれば、当該国における商標権侵害は否定されるとされている。

この共同勧告は、条約のような強制力は持たないものの、各国がガイドラインとして考慮することができるものであり、海外事業者の商品が掲載されているインターネット通販サイトにおける商標の表示に関する商標権侵害の成否は、基本的には、この共同勧告の内容をベースに検討するのが妥当であろう。

なお、知財高判平成17年12月20日（判時1922号130頁、PAPA JHON'S事件）では、米国企業のウェブサイトにて英語の情報のみが掲載されていた事案に関し、「ウェブページは、米国サーバーに設けられたものである上、その内容もすべて英語で表示されたものであって、日本の需要者を対象としたものとは認められない。上記ウェブページは日本からもアクセス可能であり、日本の検索エンジンによっても検索可能であるが、このことは、インターネットのウェブページである以上当然のことであり、同事実によっては上記ウェブページによる広告を日本国内による使用に該当するものということとはできない。」と判示し、日本における商標使用の事実を否定しているが、この判決は上記の共同勧告にのっとったものであるといえよう。

(7) 共同勧告の内容は、特許庁のウェブサイト（<https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/1401-037.html>）に掲載されている。

### (5) 改正商標法 2 条 7 項は事業者間の取引にも適用されるのか

上記のとおり、令和 3 年法律改正（令和 3 年法律第 42 号）解説書の 121 頁では、改正商標法 2 条 7 項の「他人をして持ち込ませる行為」とは、「配送業者等の第三者の行為を利用して外国から日本国内に持ち込む行為」を意味すると定義されており、同書の記載及び法改正の経緯に鑑みると、同項は、模倣品の個人輸入を主たるターゲットとして設けられた条文であることが分かるが、上記の定義から考えると、同項の適用対象は、個人輸入のような BtoC の取引だけでなく、事業者間の BtoB の取引においても適用される余地がある。

事業者間の BtoB の取引においては、「輸入」行為の主体が、海外事業者（売主）、日本の事業者（買主）のいずれであったとしても、「業として」の要件を満たし、税関での輸入差止めは可能であるため、税関実務の観点だけみれば、海外事業者を「輸入」行為の主体と考える必要性はない。もっとも、「輸入」行為の主体が問題となる場面は、税関での輸入差止めの場面に限られるものではなく、商標権侵害訴訟における差止め、損害賠償の可否のほか、不使用取消審判における登録商標の使用の有無を検討する場面も存在するため、事業者間の取引における改正商標法 2 条 7 項の適用の可否を論ずる実益はある。

事業者間の取引において、同項が適用されるかは、売主である海外事業者と買主である日本の事業者との契約内容や、運送業者の手配等を売主側でどの程度行っているか等の事情を総合的に評価して検討するほかないが、少なくとも、国際宅急便を利用して侵害品が輸入される場合には、売主側で手配する内容も、個人輸入の場合と大差ないものであるから、買主が事業者であったとしても、売主の「輸入」行為主体性を肯定しても問題ないだろう。

なお、このような事案で、改正商標法 2 条 7 項に基づき、売主の「輸入」行為を肯定した場合、売主と買主の双方が「輸入」行為の行為主体であると解釈される可能性が生じるが、その場合の損害賠償責任は、売主と買主の両者が連帯して負うと解釈するのが妥当なように思われる。

### (6) 改正商標法 2 条 7 項が適用される場合の海外事業者の責任

令和 3 年法律改正（令和 3 年法律第 42 号）解説書の 122 頁では、「行為の対象者」に関し、「本改正は、『外国にある者』を主体とする行為を定めるものであるが、その行為のうち日本国内に到達する時点以降を捉え、国内における行為として規定するものであり、日本の領域外における行為（外国における発送等）は規制対象に含まれない。」との説明がなされている。

そのため、海外事業者が「輸入」行為の主体であると判断可能な事案においても、侵害品を日本に向けて発送する行為に対する差止請求をすることはできず、あくまで差止請求の対象は、日本への「輸入」行為となる。

もっとも、日本への「輸入」が差し止められれば、その前段階の行為である「発送」も当然に停止させることが可能となるため、商標権者の側からすると、上記の点は何ら不利に働くものではない。

また、海外事業者に対して、商標権侵害行為による損害賠償を請求する場合、海外事業者による日本への「輸入」によって、商標権者が被った損害の賠償を請求することになるが、「輸入」の主体が海外事業者であると捉えられる事案では、日本の顧客への「譲渡」も日本国内でなされたと解釈することができるように思われる。

そうすると、商標法 2 条 7 項によって、海外事業者が「輸入」の主体とされた事案では、商標法 38 条 1 項、2 項、3 項に基づき、海外事業者から日本の顧客への販売数量、売上額、利益額に基づく損害賠償請求が可能であると考えられる。

### (7) 実務上の対応策

上記の解釈を前提にした場合、海外の事業者が日本の顧客に対して直接、商標権侵害品を発送している事案における商標権者の対応策としては、以下の対応が考えられる。

## ① 税関での差止め

上述した令和3年の商標法改正で、個人輸入の事案でも税関での輸入差止めが可能になったため、個人輸入の場合でも、事業者間取引の場合でも、商標権侵害品を税関で差し止めることが可能である。

## ② 販売サイトの閉鎖要求

海外から日本に流入してくる商標権侵害品の多くは、インターネット通販サイトでの販売によって、日本に流入してきていると考えられるが、これらのウェブサイトにおける商標の使用が日本における「商業的効果」を有している場合には、日本における広告的使用にあたり、商標権侵害が成立する。

そのため、商標権者は、当該ウェブサイトが日本における「商業的効果」を有している場合には、商標権侵害に基づき、登録商標と同一・類似の商標が表示されている販売サイトの閉鎖を要請することができると考えられる。

## ③ 譲渡、輸入の差止請求

改正商標法2条7項によって、海外事業者が「輸入」の主体とされる事案では、商標権者は、商標権侵害訴訟を提起し、海外事業者に対し、日本への「輸入」及び日本の顧客への「譲渡」の差止めを請求することができると考えられる。

## ④ 損害賠償請求

改正商標法2条7項によって、海外事業者が「輸入」の主体とされる事案では、商標権者は、商標法38条に基づき、海外事業者に対し、損害賠償請求を行うことができると考えられる。

#### 4. 日本における特許権・商標権の侵害品（無体物）が海外から流入する場合の問題点

##### (1) 無体物の侵害品の日本に流入してくる典型的な事案

これまで、有体物の侵害品が海外から日本に持ち込まれる事案に関し、検討を行ってきたが、コンピュータプログラム等の無体物に関しては、インターネットを通じて、海外のサーバーから日本のユーザーのコンピュータに配信される場合があり、より容易に国境を越えた侵害の問題が生じ得る。

特許や商標に関して考え得る事案としては、日本の特許発明の技術的範囲に属するコンピュータプログラムや日本の登録商標と同一・類似の商標を付したコンピュータプログラムを日本のユーザーが海外のサイトからダウンロードする場合や海外の事業者がクラウド上で提供しているコンピュータプログラムを日本のユーザーが使用する場合が考えられるが、以下では、比較的議論が先行している商標権侵害の問題を論じた上で、特許権侵害の問題を検討する。

なお、特許法の分野では、インターネット関連のシステムや方法の発明に関し、実施の主体が複数当事者になる場合もあり、このような事案では、侵害の成否に関し、複雑な問題が生じ得るが、本稿では、紙面の関係上、これらの問題に関する検討は割愛し、単一当事者のシンプルな事案に関する検討のみを行うこととする。

##### (2) 無体物の侵害品の海外からの流入に関する商標権侵害の成否

###### (2-1) 問題となる「使用」行為

商標の指定商品・指定役務に関する国際分類の現在の運用では、ダウンロード可能なコンピュータプログラムは、第9類の商品として扱われ、ダウンロードができないコンピュータプログラムをインターネット上でユーザーに提供する行為は、第42類の役務として取り扱われている。

インターネットを介してコンピュータプログラムをユーザーにダウンロードさせたり、インターネット上で使用させる場合、当該プログラムを提供するウェブサイト上に商標が表示されると共に、コンピュータプログラムの表示画面上にも商標が表示されることが一般的であると考えられるが、このうち、ウェブサイト上に商標を表示する行為は、「商品若しくは役務に関する広告…に標章を付して…電磁的方法により提供する行為」（商標法2条3項8号）に該当する。また、インターネットを介して登録商標を付したコンピュータプログラムをダウンロードさせる行為は、商品商標の使用行為である「商品又は商品の包装に標章を付したものを…電気通信回線を通じて提供する行為」（商標法2条3項2号）に該当し、インターネットを介してコンピュータプログラムをユーザーに（ダウンロードさせずに）提供し、当該コンピュータプログラムの表示画面に商標を付す行為は「電磁的方法…により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」（商標法2条3項7号）に該当する。

ここで、海外の事業者が海外のサーバーにアップロードしたコンピュータプログラムを、インターネットを介して日本の需要者にダウンロードさせている行為に関しては、上述した商標法2条3項2号及び8号の使用行為が日本において行われたといえるのかが問題となり、日本の需要者がダウンロードをせずにインターネット上でコンピュータプログラムを使用している事案では、商標法2条3項7号及び8号の使用行為が日本において行われたといえるのかが問題となる。

## （2－2）日本における商業的効果の有無

インターネット上の商標使用がいかなる国の商標権侵害にあたるのかとの問題に関しては、上記の「インターネット上の商標及びその他の標識に係る工業所有権の保護に関する共同勧告」において、インターネット上における標識の使用を特定国における使用と認めるか否かは、当該国における「商業的効果」の有無によって判断するとの立場がとられている。

この共同勧告は、他国で開設されているウェブサイトから配信している情報であっても、日本において「商業的効果」がある場合には、日本における商標の使用にあたるものと考え方を前提としたものであり、例えば、米国の企業が日本語のウェブサイトを作成し、当該ウェブサイトから日本のユーザーがコンピュータプログラムをダウンロードした場合には、当然に日本の商標権侵害が成立することを前提にしているように思われる。

この共同勧告は、条約のような強制力は持たないものの、各国がガイドラインとして考慮することができるものであり、海外のサーバーからコンピュータプログラムが送信されている事案における商標権侵害の成否は、基本的には、この共同勧告の内容をベースに検討するのが妥当であろう。

上記の共同勧告に基づき、商標権侵害の成否を考える際、商標法2条3項各号のどの「使用」行為をもとに侵害の成否を考えるべきかは必ずしも明確ではないが、コンピュータプログラムの提供がなされているウェブサイトにおける商標の表示に関しては、日本における「商業的効果」がある場合には、商標法2条3項8号の広告的使用にあたるものと考えるのが妥当である。

また、上述したとおり、インターネットを介して登録商標を付したコンピュータプログラムをダウンロードさせる行為は、商品商標の使用行為である「商品又は商品の包装に標章を付したものを…電気通信回線を通じて提供する行為」（商標法2条3項2号）に該当し、インターネットを介してコンピュータプログラムをユーザーに（ダウンロードさせずに）提供し、当該コンピュータプログラムの表示画面に商標を付す行為は「電磁的方法…により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」（商標法2条3項7号）に該当するが、これらの「使用」行為に関しても、日本の需要者を対象とした「商業的効果」を有するウェブサイトからプログラムの提供がなされ、実際に日本の需要者がプログラムの提供を受けた事実がある場合には、商標法2条3項2号又は7号の「使用」行為が日本においてなされたと解釈することができるだろう。

インターネットを介した取引の場合、インターネット回線を通じて、一瞬で国境を越えた取引がなされるため、国境を越えることを意識すらしめない場合が多いと考えられるが、日本における商標権侵害の成否は、日本の需要者向けに商標が表示されていたのか、日本の需要者に出所の混同を引き起こすおそれが生じていたのかによって判断すれば足り、サーバーがどこにあるかなどを論じる必要はないと考えるべきだろう。

### (3) 無体物の侵害品の海外からの流入に関する特許権侵害の成否

特許法2条3項1号では、プログラム等を含む物の発明の「譲渡等」の意義に関し、括弧書きで「譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む」と規定している。

そのため、コンピュータプログラムの電気通信回線を通じたユーザーへの提供は、特許法2条3項1号の「譲渡等」に該当することになるが、これは、コンピュータプログラムをユーザーが自己のコンピュータ等にダウンロードする場合でも、クラウド上で使用する場合でも違いはないと考えられる（ダウンロードをする場合には「譲渡」、クラウド上で使用する場合は「貸渡し」に近い実施態様であるといえる）。

ここで、海外の事業者が海外のサーバーに格納しているコンピュータプログラムを日本のユーザーにダウンロードさせたり、（ダウンロードをさせずに）インターネット上で使用させる行為に関し、日本の特許権侵害の責任を問うことができるかとの問題を考える上では、有体物の日本への流入の場合と同様、属地主義との兼ね合いから、日本における実施行為を観念できるかが問題となる。

このような事案で検討すべき実施行為としては、有体物の海外からの流入の場合と同様、「譲渡」、「輸入」、「譲渡等の申出」が考えられるが、上記のような無体物の海外からの流入の事案では、税関での差止めをすることは不可能であるため、「輸入」の該当性を論じる実益はないように思われる。

そのため、無体物の海外からの流入事案では、「譲渡」が日本においてなされたといえるのか、また、日本における「譲渡等の申出」がなされたといえるのかを検討すれば足りるだろう。

この点、上述したグルタミン酸ナトリウム事件の東京地裁判決を前提に考えると、このような事案でも、「譲渡等の申出」が日本においてなされたことを根拠に、海外事業者の責任追及をすることが可能であると考えられる。インターネット上で、コンピュータプログラムの販売や提供を行う場合、通常は、ウェブサイトが開設され、当該プログラムの説明がなされることが一般的であると考えられるが、当該ウェブサイトが、日本語で作成され、日本における「商業的効果」を有している場合には、商標権侵害の広告的使用の場合と同様、日本の顧客に対する「譲渡等の申出」がなされていると解釈できると考えられる。

また、「譲渡」に基づく侵害の成否を考える上では、海外の事業者が、海外のサーバーに格納しているコンピュータプログラムを日本のユーザーにダウンロードさせたり、（ダウンロードをさせずに）インターネット上で使用させる行為に関し、日本における「譲渡等」がなされているといえるのが問題になり得るが、サーバーの所在地が海外であっても、日本国内のユーザーがプログラムをダウンロードしたのであれば、日本国内での「譲渡」（所有権の移転）がなされたものと観念できるだろう。また、日本のユーザーがインターネット上でダウンロードせずにコンピュータプログラムを利用する行為に関しても、日本における「貸渡し」がなされたと解釈することができるように思われる。

有体物の海外からの流入の場合とは異なり、コンピュータプログラムのような無体物は、インターネットを通じて一瞬でユーザーの手元に届けられることになり、どこまでが海外の行為で、どこまでが日本での行為なのかの判別が困難であるが、特許権侵害の事案に関しても、商標権侵害の事案と同様に、サーバーが海外にあるとの一事をもって、日本における実施行為を否定することは妥当ではないだろう。

## 5. 最後に

本稿では、令和3年の意匠法、商標法の改正及びグルタミン酸ナトリウム事件の東京地裁判決を踏まえ、

①日本における特許権の侵害品（有体物）が海外から流入する場合の問題点，②日本における商標権の侵害品（有体物）が海外から流入する場合の問題点，③日本における特許権・商標権の侵害品（無体物）が海外から流入する場合の問題点との3つの論点に関し，筆者の見解を述べさせていただいた。

新型コロナウイルスの影響もあり，インターネットを利用した取引はより一層広く行われるようになっており，海外から日本の顧客に対して，直接，商品が発送されてくるケースも増加してきている。

本稿では，特許権，商標権のエンフォースメントの前提となる特許法の実施行為，商標法の使用行為の解釈に関し，筆者の私見を述べさせていただいたが，特許法の「譲渡」や「輸入」の意義に関する筆者の見解は，いまだ試論の域を出ないものであるため，皆様からの率直なご意見をいただければ幸いです。

以上